

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 4915 del 26 de febrero de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO PARA LA FIJACION DE SIGNOS DE IDENTIFICACION POLIMERICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de abril de 2007, bajo el número 01 108448 00017 0000, el doctor Carlos R Olarte, en su calidad de apoderado del señor Gustavo Dávila Camargo, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la resolución recurrida y, en su lugar "se emita un examen de fondo según el Artículo 45 de la Decisión 486, sobre las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud (solicitud modificada), con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad..."

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Señala el recurrente que difiere del análisis expuesto por el Despacho para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud y agrega que en la contestación al Oficio 9409 se respondió a la objeción oficial "explicando las razones por las cuales se había incluido detalles sobre estas características complementarias que el Examinador utiliza como fundamento para descartar la solicitud modificada, con el pretexto de que esta contiene una ampliación del material inicialmente divulgado. Nuevamente me permito reiterar que los detalles que el Examinador cita como base para sus objeciones (mención de microprismas, etc.) han sido incluidos dentro del capítulo descriptivo, y no dentro de las reivindicaciones, con la única finalidad introducir al lector de manera amplia en lo existente en el estado de la técnica, mas no de ampliar lo inicialmente divulgado en la solicitud original. No es claro por qué el Examinador insiste en presentar prácticamente las mismas objeciones, ya que en la contestación al Oficio mencionado (Oficio No 9404) se le aclaró que la mayoría de las características objetadas por el examinador podían ser removidas sin afectar el objeto de la invención, y de hecho algunas ya fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al memorial anterior. A pesar de haberle solicitado formalmente al Despacho emitir un nuevo examen de fondo en el

19071

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0018671

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

cual especificara de manera puntual (tal y como lo hizo en el primer examen) la materia que considerara debía ser removida (para que mi representado y yo pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes), en la presente resolución el Examinador simplemente presenta los mismos argumentos, **sin darse cuenta que características como la inversión del molde y los colores de la cinta reflectiva, habían sido removidos de la solicitud modificada.** Lo anterior pone en duda si el examinador realmente se está tomando la tarea de revisar las aclaraciones presentadas por mi parte junto con las modificaciones en la solicitud.

"Teniendo en cuenta que: i. El examinador ha reconocido que la solicitud modificada es clara (ver punto 3.A del primer examen de fondo, Oficio No 1037); ii. que la mayoría de las características que según el Examinador comprenden una ampliación a lo inicialmente divulgado pueden ser removidas (y de hecho algunas ya fueron removidas) sin afectar de forma alguna el objeto de la presente invención, y iii. que las únicas objeciones presentadas para evitar considerarla en su análisis de nivel inventivo fueron aclaradas en el punto 1 de la contestación al segundo examen (Oficio No 9404), y en el recurso impugnado no se presentaron objeciones puntuales para desvirtuar dichas aclaraciones, es evidente que las objeciones presentadas por el Despacho carecen de validez y **constituyen nuevamente un pretexto para evitar tener en cuenta la solicitud modificada en su análisis.**

"En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1.a- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes:

"i- **en la solicitud presentada originalmente no se había hecho mención de microprismas ni del hecho de que estos deberían ubicarse hacia abajo.** (Subrayado y negrilla míos.) Ante esto me permito reconocer que, si bien es cierto que esto no había sido mencionado en la solicitud original, la inclusión de este detalle simplemente pretende explicar de manera más clara una característica inherente a la cinta reflectiva utilizada en esta invención. Por lo tanto no se está reclamando protección sobre este detalle adicionado, y en caso de ser necesario puede ser removido de la solicitud modificada, sin afectar el objeto de la invención.

"ii- **Tampoco se había divulgado inicialmente que el electrodo tiene grabados en forma de símbolo, letra, u otros; en alto y bajo relieve. No se había mencionado la naturaleza del electrodo ni su método de fabricación, como la electroerosión. En general, la divulgación no tenía mayor detalle sobre los electrodos.** (Subrayado y negrilla míos.) En cuanto a la naturaleza de los electrodos y la mención de su posible método de fabricación (e.g., por medio de electroerosion), me permito aclarar que las características del electrodo (tales como su método de fabricación) hacen parte de lo conocido ampliamente en el estado de la técnica, y por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

lo tanto en ningún momento se pretende reclamar protección sobre estas características del electrodo. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capítulo descriptivo y en la reivindicación 2 de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.450, se hace mención explícita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos presentan, como se puede ver a continuación: '(...) dicho electrodo de un solo cuerpo puede ser de **aluminio, bronce, zinc o aleación similar** y puede presentar una, dos o tres secciones de las cuales una o dos pueden ser **grabadas, grafiladas o estriadas**, y las restantes lisas (...)'

'[Reivindicación] 2 (...) caracterizado porque: el electrodo es de un solo cuerpo y puede presentar una, dos o tres secciones **grabadas, grafiladas o estriadas** (...)'

Adicionalmente, en la tabla I de cualquiera de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.450, se menciona nuevamente la posibilidad de que el electrodo tenga por lo menos una de sus secciones grabadas, grafiladas o estriadas. Al observar las configuraciones presentadas en la tabla I, es evidente la presencia de *grabados en forma de símbolo, letra u otros*. Lo que tal vez no salta a la vista es la posibilidad de que estos sean *en alto o bajo relieve*, por lo cual se especificó de esta forma en el texto de la solicitud modificada que fue presentada como respuesta al examen anterior. A continuación se presenta una configuración tomada de la Tabla I de la solicitud No 01.108.450, en la cual se evidencia de manera clara la presencia de grabados en el electrodo... Ver diagrama folio 256.

"Cabe recordar que el electrodo sí fue mencionado en las reivindicaciones de las solicitudes originales (Reivindicación 2), por lo que considero que es pertinente tener en cuenta las explicaciones incluidas en el capítulo descriptivo, referentes a la naturaleza de este [el electrodo]. Por ultimo, se han incluido las figuras 1 a 15 de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.450, ya que en estas se evidencia con mayor claridad las letras, números, etc., que quedan grabadas por los electrodos, como se explica en mayor detalle más adelante, en el punto 1.b- del presente memorial.

"iii- **'No se había mencionado nada sobre invertir el molde para acomodarse mejor al área del material reflectivo'**... Ante esto me permito resaltar que lo que se mencionó en la solicitud modificada fue exactamente lo siguiente '*Los sellos se elaboran uno al lado del otro para no desperdiciar material, y se puede invertir el molde si se desea para acomodarse mejor al área del material reflectivo*'. (Líneas 14-16, Pg. 8, Subrayado mío). De lo anterior, es claro que simplemente se esta describiendo en mayor detalle una posible forma de elaborar los sellos, pero esto de ninguna forma pretende reclamar protección sobre este detalle, que en caso de ser necesario, también puede ser omitido del capítulo descriptivo sin afectar de forma alguna el objeto de la invención. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial (Oficio No. 9404) ha omitido este detalle.

"iv- **'No se había divulgado nada sobre los colores de la cinta reflectiva.'** Ante esto me permito reconocer que efectivamente no se había mencionado nada sobre

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

los colores de la cinta reflectiva, ya que a la hora de redactar el documento original se omitió por considerar que era un detalle obvio, puesto que los colores de dichas cintas son bastante conocidos en el estado de la técnica. Nuevamente, me permito recordarle al Examinador que esta característica fue mencionada en el capítulo descriptivo de la solicitud modificada con el fin de presentar una descripción mas completa de lo comprendido en el estado de la técnica, y por lo tanto puede ser omitida en caso de ser necesario, sin afectar de forma alguna el objeto de la invención. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial ha omitido este detalle".

Agrega el recurrente "En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1.b de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes: 'Ante la objeción, me permito respetuosamente manifestarle al Examinador que tal como se explicó en el punto 1.b- del memorial anterior, la solicitud modificada ha fusionado las solicitudes divisionales No 01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450, en un solo documento, y los dibujos corresponden a los presentados originalmente en estas solicitudes. Por lo anterior, es de esperarse que si se comparan los dibujos de la solicitud modificada únicamente con los de la solicitud original No 01.108.448, puede parecer que existe una ampliación de lo originalmente divulgado. Sin embargo, al compararlo con los dibujos presentados en los 3 divisionales mencionados, es evidente que simplemente constituyen una reenumeración de lo presentado originalmente en estos documentos. Las *letras, números, dibujos, logos, etc., que quedan grabados por los electrodos con sobre relieve* se pueden ver claramente en las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01.108.446, en las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01.108.450, y en las configuraciones 15 a 62 de la Tabla I en la solicitud modificada, las cuales corresponden a las configuraciones 1 a 34 de la solicitud No 01.108.446 (renumeradas en la tabla I de la solicitud modificada de la 15 a la 48) y a las configuraciones 1 a 14 de la solicitud No 01.108.450 (renumeradas en la tabla I de la solicitud modificada de la 49 a la 62). En la solicitud modificada no se incluyeron las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01.108.446 y No 01.108.450, ya que se consideró que con las aclaraciones presentadas en el capítulo descriptivo, al igual que en el memorial anterior, era suficiente para entender los resultados que estas ilustraban al combinar las configuraciones presentadas en la Tabla I, con las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01.108.448. Sin embargo, con el fin de evitar posibles malinterpretaciones, se han incluido en la solicitud adjunta a este memorial [contestación al Oficio No 9404] las figuras faltante, remuneradas de la 16 a la 45. La siguiente tabla presenta de manera general la equivalencia entre las configuraciones y figuras de las divisionales originales, y la solicitud modificada.' ... ver Tabla I a folio 259

Reitera el recurrente que "el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestación al Oficio anterior, ya que vuelve a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

plantear prácticamente la misma objeción, sin presentar ningún argumento puntual que desvirtúe las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto 11.c- de la contestación al Oficio No 9404). En este caso, el Examinador simplemente ha hecho énfasis en que se ha introducido material nuevo en las reivindicaciones, 'específicamente sobre los símbolos grabados en las secciones del electrodo', lo cual se aclaró particularmente en el punto 1.a-ii- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), inclusive con ayuda de la Ilustración 1, de la siguiente manera: ' (...) contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capítulo descriptivo y en la reivindicación 2 de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.405, **se hace mención explícita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos presentan** (...)...'.

En cuanto a las reivindicaciones de la solicitud modificada, reitera el recurrente que "el Examinador simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido material nuevo en estas (ver texto subrayado en el punto 1.c del presente memorial [contestación al Oficio No 9404]), sin dar mayor explicación de por qué ha llegado a esta conclusión. Respetuosamente me permito aclarar que al revisar cuidadosamente las reivindicaciones de la solicitud modificada, y compararlas con las de las solicitudes originales, es evidente que dichas reivindicaciones [en el nuevo capítulo reivindicatorio] simplemente han sido reagrupadas (junto con algunas modificaciones de redacción resaltadas en letra itálica), para ser equivalentes a lo inicialmente divulgado, y al mismo tiempo hacer parte de un solo capítulo reivindicatorio modificado..." Ver tabla a folio 260.

"La reivindicación 1 es igual en las 3 divisionales originales. En la solicitud modificada, se han removido los detalles de los procesos convencionales de fijación conocidos en el estado de la técnica, tales como temperatura y tiempos de enfriamiento (en los puntos c- y d- de la Reivindicación 1), debido a que, como fue manifestado en la respuesta al examen anterior (Oficio No 1037), se reconoció que dichos datos no eran relevantes para el objeto de la invención. Esto fue reiterado de la siguiente manera en el punto 2.n- del memorial anterior (Oficio No 1037), ante la objeción aclarada en este numeral: ...

"En el paso b- de la solicitud modificada se ha especificado que la elaboración del signo de identificación se hace a partir de *seleccionar un electrodo o molde metálico*, que es el que le dará la forma al material cuando sea sellado. En la solicitud original no se hablaba de la selección del electrodo sino directamente de la *elaboración del signo seleccionado de letras, números, etc...*, ya que se asumió que era obvio el medio por el cual se obtendría la forma en el material seleccionado. En el punto 2.p- memorial anterior (Oficio No 1037) se reconoce que la mención del electrodo en la reivindicación independiente aportaba mayor claridad, por lo que fue incluido según lo sugerido por el Examinador. En el punto a- de la Reivindicación 1 también es esencialmente el mismo en todas las solicitudes (es decir, la modificada y las 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

divisionales originales).

"Las reivindicaciones 2, 3 y 4 en el capítulo reivindicatorio modificado, son equivalentes a la segunda reivindicación en cada una de las 3 divisionales originales. En este caso, cada divisional presenta diferencias en la segunda reivindicación.

"Las Reivindicaciones 5, 6 y 7 en el capítulo reivindicatorio modificado son equivalentes a la Reivindicación 3 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es igual en cualquiera de las 3 divisionales). En este caso simplemente se han dividido el primer, el segundo y el cuarto punto de la Reivindicación 3 original (indicado en esta con guiones), en 3 reivindicaciones (5, 6, y 7) dependientes de las 3 anteriores (lo que sería equivalente a la dependencia entre la Reivindicación 3 y la 2 en las solicitudes originales).

"Las reivindicaciones 8 y 9 son respectivamente equivalentes a la 4 y 5 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es decir, estas son respectivamente iguales en cualquiera de las 3 divisionales). En este caso se ha hecho prácticamente una transcripción, junto con algún cambio menor introducido con el fin de facilitar su interpretación. Sin embargo, en el capítulo reivindicatorio modificado que se adjunta a este memorial se ha modificado nuevamente la Reivindicación 9 para hacerla dependiente de la 8, de manera análoga a lo que ocurren con la dependencia entre la Reivindicación 5 y la 4 en las solicitudes originales."

Concluye en esta parte el recurrente señalando que "es evidente que las razones por las cuales el Examinador considera que las modificaciones presentadas amplían la materia inicialmente divulgada carecen de fundamento. Por lo tanto, antes de presentar este tipo de afirmaciones sin un fundamento válido que las sustente, solicito nuevamente al Despacho de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1.a, 1.b y 1.c de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404).

Con relación a la no procedencia de la fusión del material reclamado en las solicitudes 01-108446 y 01-108450, considera el recurrente que "No es claro qué hasta ahora el Examinador decide presentar objeciones la fusión de las solicitudes divisionales mencionadas, teniendo en cuenta lo siguiente:

"i- la aclaración presentada en el punto 1.b de la contestación al primer examen de fondo (Oficio No 1037): ...

"ii- las aclaraciones presentadas en el punto 1.c-ii- de la contestación al segundo examen de fondo (Oficio No 9404), en donde se explica de manera detallada (inclusive por medio de una tabla comparativa) el reagrupamiento y equivalencia de las reivindicaciones en las divisionales originales, y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

"iii- la reunión sostenida con Alix Carmenza Céspedes de Vergel (Jefe de la División de Nuevas Creaciones) anterior a la contestación del primer examen de fondo (Oficio No 1037) en la cual se acordó que era innecesario continuar con el trámite de las solicitudes divisionales de manera individual, y por lo tanto se continuaría con el procedimiento, fusionando las tres divisionales en una sola solicitud.

"En vista de lo anterior, es evidente que dicha objeción simplemente constituye otro Pretexto que sólo se trae al caso hasta ahora con el fin de rechazar la fusión de las solicitudes que cumplen con lo permitido por el Artículo 37 de la Decisión 486, por contener un mismo concepto inventivo. Dichas solicitudes divisionales solamente presentan variaciones mínimas como se puede evidenciar a partir de la siguiente tabla..." ver folio 264.

Continúa el recurrente: "El examinador nuevamente ha citado la anterioridad No 388909 (patente anterior del mismo solicitante, referida en la contestación al Oficio No 1037 como No 25572) para soportar sus objeciones de nivel inventivo, y concluir nuevamente que la única diferencia con la anterioridad citada son *los detalles de temperatura y tiempo* divulgados en la solicitud original. Sin embargo, en este caso resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus argumentos y concluir que *un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el resultado de la presente invención...* Antes que nada, cabe reiterar que las objeciones de nivel inventivo son hechas sobre la solicitud original, mas no sobre la solicitud modificada, en la cual se omitieron los datos de tiempo y temperatura, al reconocer a lo largo de las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9409) que dicha información no es relevante para el objeto de la solicitud. En cualquier caso, el Examinador nuevamente vuelve a elevar la misma objeción presentada en el segundo examen de fondo (Oficio No 9404), e insiste en reafirmar su posición, a pesar de las aclaraciones presentadas en la contestación a dicho Oficio, en donde se reiteraba, entre otras cosas, que los datos de tiempo y temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habían sido removidos de la solicitud modificada. Particularmente se presentó el siguiente argumento en el punto 2.b- (del oficio No 9404), que ha sido ignorado por el Examinador, ya que en ninguna parte de la resolución impugnada fue objetado de manera puntual: ... ver folio 266

"Lo anterior evidencia una vez más que el Examinador parece no haberse tomado la tarea de revisar la contestación a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear nuevamente la misma objeción. Adicionalmente en la contestación al primer examen (Oficio No 1037) se mencionaron de manera explícita las diferencias con la anterioridad D1 citada por el Examinador, pero de igual forma en ninguna parte de los Oficios emitidos por el despacho es posible encontrar una respuesta con objeciones puntuales que intenten desvirtuar mis aclaraciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19871

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

"Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el examinador esta comparando la anterioridad D1 con la solicitud original, lo cual constituye un análisis fabricado para opacar los méritos de la presente invención, ya que dicha solicitud [original] fue modificada en su contenido al reconocer que no era muy clara en cuanto a lo que se pretendía divulgar, y por lo tanto podía presentar malentendidos como los que el Examinador insiste en utilizar para fundamentar sus objeciones. A pesar de las modificaciones hechas en la solicitud, y de las aclaraciones elaboradas de manera detallada en las contestaciones a los dos exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), el Examinador insiste en reafirmar su posición sin presentar objeciones puntuales que puedan desvirtuar mis aclaraciones. Por lo tanto solicito de manera respetuosa al Despacho emitir un análisis de nivel inventivo, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas sobre la solicitud original, en vez de insistir en comparar la anterioridad con la solicitud original, que por obvias razones de claridad, presenta malentendidos, y por lo tanto permite arrojar sin mayor esfuerzo resultados desfavorables sobre la presente invención".

Una vez más con relación a la evaluación del nivel inventivo que hace la Oficina manifiesta el recurrente que dicho análisis "no solo se basa en comparar la anterioridad citada con la solicitud inicial de desafortunada redacción, sino que además constituye simplemente una enumeración de las similitudes entre la solicitud original, con la anterioridad citada por el Examinador (D1). Afortunadamente, listar las similitudes con el estado de la técnica no es motivo suficiente para desvirtuar una invención y catalogarla como obvia para una persona versada en la materia, pues si fuese así se estarían ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta sobre lo conocido en el estado de la técnica. Como se mencionó en la contestación al segundo examen (Oficio No 9404), en el caso particular de este invento se divulga una solución inexistente en el estado de la técnica, cuya combinación particular de elementos y procesamiento específico no estaba sugerida de antemano. No fue hasta que mi representado experimentó con diferentes combinaciones de materiales, arquitecturas y parámetros que logró proporcionar una solución efectiva a los problemas particulares del estado de la técnica (incluyendo los que presentaba la anterioridad citada por el Examinador, tal y como se aclara en el punto 2.a- del primer examen (Oficio No. 1037). Por lo tanto, al tener en cuenta las ventajas proporcionadas por la presente invención uno logra apreciar la solución técnica significativa que no es evidente para una persona versada en la materia, a partir de lo conocido en el estado de la técnica. Cabe recordar que dichas ventajas fueron mencionadas a lo largo de la solicitud modificada, al igual que en las contestaciones a los exámenes anteriores, particularmente en los puntos 2.a, b-, c- d- y g- de la contestación al primer examen (Oficio No 1037) donde se aclaró de manera muy detallada las ventajas que presenta la presente invención sobre el estado de la técnica, y en particular sobre la anterioridad citada por el Examinador. Sin embargo, **el examinador ha reestablecido las mismas objeciones, escudándose tras el**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 01-108448

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

pretexto de que la solicitud contiene una ampliación del material divulgado en la solicitud original, para así poder omitir en su análisis el contenido de la solicitud modificada. Adicionalmente, a pesar de que la claridad de dicha solicitud modificada fue reconocida por el Despacho ("La descripción de los folios 129 a 145 **es clara** pero por haber introducido materia nueva no se tomó en cuenta." Punto 3.A del Oficio No 9409), el Examinador no ha querido tener en cuenta las aclaraciones presentadas en ninguna de las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), o por lo menos así lo demuestra al no haberse tomado la tarea de responder de manera puntual a cada una de las aclaraciones presentadas en dichas contestaciones, inclusive después de haberle solicitado de manera explícita un análisis elaborado que justificara la razón por la cual decide descartar a primera vista mis aclaraciones".

Aclara el recurrente que "la fusión de las solicitudes fue manifestada de manera explícita en la contestación al primer examen de fondo (Oficio No 1037), ("(...) según lo permite el Artículo 37 de la Decisión 486, se han **FUSIONADO** en un solo documento las solicitudes No 01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450. Lo anterior debido a que **no se justifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un único concepto inventivo.** (...)"). La interpretación equivocada por parte del Examinador en cuanto a la Fusión de las solicitudes mencionadas ha sido aclarada de manera detallada en el punto 3.5. de la presente resolución. Adicionalmente, en la contestación al segundo examen (Oficio No 9404) se reconoce que el material de las solicitudes divisionales 01.108.446 y 01.108.450 no hacía parte de la solicitud modificada, y se explica de manera puntual las pequeñas variaciones entre dichas solicitudes (e.g., ver tabla en el punto 3.5 del presente memorial). Lo anterior se hizo previamente con el fin de evitar este tipo de malentendidos, los cuales el Examinador insiste en traer al caso para fundamentar sus objeciones y reafirmar su posición.

"La mención de la mejora en la nitidez fue presentada en la contestación al primer examen (Oficio No 1037) junto con otras mejoras aportadas por la presente invención (ver punto 2.a- del Oficio No 1037). Sin embargo, contrario a lo afirmado por el Examinador, dichas aclaraciones no corresponden a una ampliación en el material originalmente divulgado, ya que en dicha contestación (respuesta al Oficio No 1037) se explicó de manera detallada las diferencias y razones que sustentaban el argumento objetado por el Examinador, inclusive comparando muestras físicas que evidencian claramente las desventajas existentes en un símbolo elaborado con la tecnología conocida en el estado de la técnica.

"Esta afirmación carece de fundamento, ya que la selección de los electrodos y otros detalles referentes a éstos, de hecho hacen parte de las solicitudes originales, tal como han sido aclarado de manera detallada a lo largo de los puntos 3.1.c- y 3.2. del presente recurso.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

"Con esta afirmación el Examinador evidencia nuevamente su interpretación equívoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del 'clear' por material reflectivo no logra mejorar por si solo la nitidez en los bordes del símbolo, ya que esta [nitidez] depende también del sellado realizado. En todo caso, esto es simplemente una de las mejoras de la presente invención sobre el estado de la técnica, complementaria a las otras ventajas presentadas en la solicitud modificada, al igual que en las contestaciones a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404).

"Por último, con esta objeción se evidencia una vez más que el Examinador parece no haberse tomado la tarea de revisar la contestación a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear nuevamente la misma objeción. Mantengo mi posición en que la afirmación presentada por el Examinador es completamente simplista, por lo aclarado varias veces a lo largo de las respuestas a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), particularmente resaltado en el punto 3.6.b- del presente recurso, en el cual se explicó de manera detallada que los datos de tiempo y temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habían sido removidos de la solicitud modificada. Es tan simplista la conclusión presentada por el Examinador, que en ninguna parte de los Oficios emitidos por el Despacho es posible encontrar una respuesta con objeciones puntuales que intenten desvirtuar mis aclaraciones, con lo cual pone en duda si realmente esta teniendo en cuenta mis aclaraciones.

"Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente memorial, es evidente que las razones presentadas por el Examinador para omitir en su análisis la solicitud modificada adjunta en la contestación anterior se fundamentan en interpretaciones equivocadas de lo divulgado en ella, y de la falta de atención a mis aclaraciones (ver numerales del punto 3 en el presente recurso). En virtud de los anteriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar de nuevo su posición y proseguir a emitir la evaluación de patentabilidad para la solicitud modificada de la presente invención. En caso de mantener nuevamente su posición, solicito de manera respetuosa un análisis con objeciones puntuales a las aclaraciones presentadas a lo largo de este recurso, particularmente en los numerales del punto 3.1 a 3.7., de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 13.1 b) del Manual Andino de Patentes. De manera similar, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 14.2, numeral 4) del Manual Andino de Patentes, y en el Artículo 48 de la Decisión 486, solicito que por lo menos se proceda a la concesión parcial de la solicitud, en particular sobre las Reivindicaciones 5, 6, y 7 del último Capítulo Reivindicatorio sometidos a consideración del Despacho".

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un proceso para la fijación o aplicación de signos de identificación poliméricos sobre un sustrato caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) selección del sustrato que puede ser una prenda polimérica, de algodón o mezclas de las mismas; b) elaboración del signo de identificación, seleccionado de letras, números, símbolos, logos, escudos, emblemas, etc. o sus combinaciones, recortados o troquelados en material reflectivo de cloruro de polivinilo u otro polímero al igual que las respectivas siluetas, cuando sea el caso, recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante; c) fijación del signo o figura del punto anterior sobre el sustrato, mediante sellado por medio de electrofrecuencia, radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas análogos, que permiten la unión integral entre las múltiples capas del signo de identificación con la superficie del sustrato, conformándose un sello liso a la temperatura de fusión de las capas poliméricas comprendida en un rango de 120° C a 150°C. d) una vez alcanzada la temperatura el tiempo de sellado para la fijación del signo de identificación está en un rango de 5 a 9 segundos de exposición; e) terminado el tiempo de exposición se invierte el proceso de electrofrecuencia para realizar un enfriamiento durante un período de tiempo de 7 segundos.

Para impugnar la decisión de negar argumenta el memorialista que difiere del análisis expuesto por el Despacho para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud y agrega que en la contestación al Oficio 9409 se respondió a la objeción oficial "explicando las razones por las cuales se había incluido detalles sobre estas características complementarias que el Examinador utiliza como fundamento para descartar la solicitud modificada, con el pretexto de que esta contiene una ampliación del material inicialmente divulgado. Nuevamente me permito reiterar que los detalles que el Examinador cita como base para sus objeciones (mención de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19871

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

microprismas, etc.) han sido incluidos dentro del capítulo descriptivo, y no dentro de las reivindicaciones, con la única finalidad introducir al lector de manera amplia en lo existente en el estado de la técnica, mas no de ampliar lo inicialmente divulgado en la solicitud original. No es claro por qué el Examinador insiste en presentar prácticamente las mismas objeciones, ya que en la contestación al Oficio mencionado (Oficio No 9404) se le aclaró que la mayoría de las características objetadas por el examinador podían ser removidas sin afectar el objeto de la invención, y de hecho algunas ya fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al memorial anterior. A pesar de haberle solicitado formalmente al Despacho emitir un nuevo examen de fondo en el cual especificara de manera puntual (tal y como lo hizo en el primer examen) la materia que considerara debía ser removida (para que mi representado y yo pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes), en la presente resolución el Examinador simplemente presenta los mismos argumentos, **sin darse cuenta que características como la inversión del molde y los colores de la cinta reflectiva, habían sido removidos de la solicitud modificada**. Lo anterior pone en duda si el examinador realmente se está tomando la tarea de revisar las aclaraciones presentadas por mi parte junto con las modificaciones en la solicitud".

En respuesta a este argumento la Oficina considera, tal como se explicó al solicitante, que toda aquella información adicionada a la solicitud después de la divulgación inicial, ya sea a la descripción o a las reivindicaciones, constituye ampliación de la materia a proteger, por lo tanto no se adecúa a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486 con relación a la modificación de la solicitud. Por otra parte, el memorialista debe entender que no bastaba retirar "algunas" de las características adicionadas como materia nueva a la solicitud sino que se debían retirar TODAS las características adicionadas como materia nueva a la divulgación inicial.

Agrega el memorialista: "Teniendo en cuenta que: i- el Examinador ha reconocido que la solicitud modificada es clara (ver punto 3.A del primer examen de fondo, Oficio No 1037), ii- que la mayoría de las características que según el Examinador comprenden una ampliación a lo inicialmente divulgado pueden ser removidas (y de hecho algunas ya fueron removidas) sin afectar de forma alguna el objeto de la presente invención, y iii- que las únicas objeciones presentadas para evitar considerarla en su análisis de nivel inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 de la contestación al segundo examen (Oficio No 9404), y en el recurso impugnado no se presentaron objeciones puntuales para desvirtuar dichas aclaraciones, es evidente que las objeciones presentadas por el Despacho carecen de validez y constituyen nuevamente un pretexto para evitar tener en cuenta la solicitud modificada en su análisis."

Al respecto se recuerda lo previsto en el artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0019071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

de la Comunidad Andina, así: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante... Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente."

En este caso se informó en su debido momento que se había introducido materia nueva con relación a la divulgación hecha originalmente por el solicitante a lo cual el solicitante hizo caso omiso. El memorialista afirma que la mayoría de las características que constituyen una ampliación a lo inicialmente divulgado "pueden ser removidas", sin embargo, como ya se dijo, toda ampliación debió ser retirada para lo cual el solicitante tuvo su oportunidad no siendo este precisamente el momento para hacerlo. Por lo tanto, no se dio respuesta adecuada al requerimiento y, en consecuencia, el examen se realizó sobre la materia inicialmente presentada.

Cabe aclarar que el requerimiento que esta Oficina hizo al solicitante en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, se hizo mediante Oficio 9409. En este Oficio se pone en conocimiento del solicitante el hecho de haber incluido materia nueva en comparación con la que se había divulgado inicialmente. En su respuesta, en el punto 1, el solicitante no acepta la posición de esta Oficina y se limita a justificar la ampliación del objeto inicial con materia nueva indicando que lo expuesto ya pertenecía al estado de la técnica. No obstante, esto no es evidente de la lectura del texto porque no se citan los autores ni las fuentes bibliográficas que indiquen que esto ya pertenecía al estado de la técnica, ni tampoco se hace salvedad expresa en el texto de la descripción sobre las partes que pertenecen al estado de la técnica. Como es bien sabido, tratándose de patentes, la descripción se usa para sustentar las reivindicaciones. De aceptar materia nueva en la descripción, que no había sido mencionada en el momento de la presentación y sin la salvedad clara y expresa sobre su pertenencia al estado del arte, esta materia nueva siempre podía usarse después para ampliar el alcance de las reivindicaciones también.

Agrega el memorialista "En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto la- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes: 'i- en la solicitud presentada originalmente no se había hecho mención de microprismas ni del hecho de que éstos deberían ubicarse hacia abajo.'... Ante esto me permito reconocer que, si bien es cierto que esto no había sido mencionado en la solicitud original, la inclusión de este detalle simplemente pretende explicar de manera más clara una característica inherente a la cinta reflectiva utilizada en esta invención. Por lo tanto no se está reclamando protección sobre éste detalle adicionado, y en caso de ser necesario puede ser removido de la solicitud modificada, sin afectar el objeto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

la invención." Con respecto a este punto se reitera lo dicho en el sentido que toda ampliación debió ser retirada para lo cual el solicitante tuvo su oportunidad no siendo este precisamente el momento para hacerlo, de manera que no se dio una respuesta acorde con lo indicado por la Oficina, por lo que procedió esta a realizar el examen definitivo considerando la materia inicialmente presentada. Por lo demás, en el texto de la descripción relacionada con la nueva materia incluida no es posible reconocer qué consideraba el solicitante materia de su autoría y cual materia era tomada del estado del arte.

Prosigue el recurrente: "ii- Tampoco se había divulgado inicialmente que el electrodo tiene grabados en forma de símbolo, letra u otros: en alto y bajo relieve. No se había mencionado la naturaleza del electrodo ni su método de fabricación, como la electroerosión. En general, la divulgación no tenía mayor detalle sobre los electrodos.'... En cuanto a la naturaleza de los electrodos y la mención de su posible método de fabricación (e.g., por medio de electroerosión), me permito aclarar que las características del electrodo (tales como su método de fabricación) hacen parte de lo conocido ampliamente en el estado de la técnica, y por lo tanto en ningún momento se pretende reclamar protección sobre estas características del electrodo. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capítulo descriptivo y en la reivindicación 2 de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.450, se hace mención explícita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos presentan, como se puede ver a continuación: '(...) dicho electrodo de un solo cuerpo puede ser de aluminio, bronce, zinc o aleación similar y puede presentar una, dos o tres secciones de las cuales una o dos pueden ser grabadas, grafiladas o estriadas, y las restantes lisas (...)... [Reivindicación] 2. (...) caracterizado porque: el electrodo es de un solo cuerpo y puede presentar una, dos o tres secciones grabadas, grafiladas o estriadas (...)... Adicionalmente, en la tabla 1 de cualquiera de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.450, se menciona nuevamente la posibilidad de que el electrodo tenga por lo menos una de sus secciones grabadas, grafiladas o estriadas. Al observar las configuraciones presentadas en la tabla 1, es evidente la presencia de grabados en forma de símbolo, letra u otros. Lo que tal vez no salta a la vista es la posibilidad de que estos sean en alto o bajo relieve, por lo cual se especificó de esta forma en el texto de la solicitud modificada que fue presentada como respuesta al examen anterior. A continuación se presenta una configuración tomada de la Tabla 1 de la solicitud No 01.108.450, en la cual se evidencia de manera clara la presencia de grabados en el electrodo... ver ilustración A folio 256. Cabe recordar que el electrodo sí fue mencionado en las reivindicaciones de las solicitudes originales (Reivindicación 2), por lo que considero que es pertinente tener en cuenta las explicaciones incluidas en el capítulo descriptivo, referentes a la naturaleza de éste [el electrodo]. Por último, se han incluido las figuras 1 a 15 de las solicitudes No 01.108.446 y No 01.108.450, ya que en estas se evidencia con mayor claridad las letras, números, etc., que quedan grabadas por los electrodos, como se explica en mayor detalle más adelante, en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 01-19871

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

punto 1.b- del presente memorial."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente se reitera que los datos de los electrodos no aparecían en la solicitud, tal como fue presentada originalmente, y que su posterior inclusión al texto de la descripción no estuvo acompañada de la expresa salvedad de su existencia en el estado del arte y menos de las fuentes bibliográficas en donde se diera reconocimiento a sus autores, como lo exige la normativa relacionada con derechos de autor. Además, el memorialista pretende minimizar el hecho de que no se había divulgado originalmente la circunstancia de que el electrodo fuera de alto o bajo relieve, cuando esta es una de las características fundamentales del método reivindicado.

Es preciso resaltar, por otra parte, que las solicitudes a que hace mención el recurrente (01-108450 y 01-108446) ya habían sido abandonadas cuando el solicitante pidió la fusión con la solicitud denegada en cuestión 01-108448. El Despacho fue claro en la resolución impugnada explicando que una vez concluido el trámite para las mencionadas solicitudes abandonadas ya no era procedente solicitar su fusión. Además, el recurrente se contradice cuando, por un lado, aclara que los electrodos pertenecían al estado de la técnica y, por el otro, dice que estos sí eran materia a proteger en las solicitudes abandonadas. Estas razones ya eran suficientes para no reconocer la inclusión de materia nueva a la solicitud originalmente presentada, a lo cual el solicitante hizo caso omiso.

Continúa el memorialista: "iii- No se había mencionado nada sobre invertir el molde para acomodarse mejor al área del material reflectivo.'... Ante esto me permito resaltar que lo que se mencionó en la solicitud modificada fue exactamente lo siguiente: 'Los sellos se elaboran uno al lado del otro para no desperdiciar material, y se puede invertir el molde si se desea para acomodarse mejor al área del material reflectivo.' (Líneas 14-16, Pg. 8,...). De lo anterior, es claro que simplemente se está describiendo en mayor detalle una posible forma de elaborar los sellos, pero esto de ninguna forma pretende reclamar protección sobre este detalle, que en caso de ser necesario, también puede ser omitido del capítulo descriptivo sin afectar de forma alguna el objeto de la invención. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial (Oficio No. 9404) ha omitido este detalle." Al respecto se advierte que aún si se omitió, ya se ha demostrado que se había ampliado la divulgación hecha al inicio del trámite y no es procedente reconocer la descripción con materia nueva.

Prosigue el memorialista: "iv- No se había divulgado nada sobre los colores de la cinta reflectiva.'... Ante esto me permito reconocer que efectivamente no se había mencionado nada sobre los colores de la cinta reflectiva, ya que a la hora de redactar el documento original se omitió por considerar que era un detalle obvio, puesto que los colores de dichas cintas son bastante conocidos en el estado de la técnica. Nuevamente, me permito recordarle al Examinador que esta característica fue

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00019071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

mencionada en el capítulo descriptivo de la solicitud modificada con el fin de presentar una descripción más completa de lo comprendido en estado de la técnica, y por lo tanto puede ser omitida en caso de ser necesario, sin afectar de forma alguna el objeto de la invención. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial ha omitido este detalle.” De igual manera cabe advertir que aún si se omitió, esta Oficina ya ha demostrado que se había ampliado la divulgación hecha al inicio del trámite y no era procedente reconocer la descripción con materia nueva.

Continúa el memorialista haciendo un recuento de lo manifestado por esta Oficina, así: “Así mismo, se tomaron en cuenta para efectos de la presente decisión los dibujos originales de los folios 12 a 29, porque los que allegó el solicitante en los folios 201 a 230 contienen características que no estaban contempladas en la solicitud original, como por ejemplo las letras, números, dibujos, logos, etc., que quedan grabados por los electrodos con sobre relieve... Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestación al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear prácticamente la misma objeción, sin presentar ningún argumento puntual que desvirtúe las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto I.b- de la contestación al Oficio No 9404)”.

Al respecto se reitera que al responderse al requerimiento oficial no se presentaron ni la descripción ni un capítulo reivindicatorio en debida forma por parte del solicitante o su apoderado, porque la legislación es expresa al enunciar que “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.” (Art. 34 de la Decisión 486). Cualquier materia nueva en la descripción sin una referencia clara a sus autores se considera como autoría del solicitante. Si el memorialista ahora pretende demostrar que la materia que incluyó después de la divulgación inicial no era de la autoría del solicitante, éste debió haberlo expresado claramente. Antes de solicitar la fusión, esta Superintendencia había decidido ya discontinuar los trámites de las solicitudes 01-108450 y 01-108446 (del mismo solicitante de la presente solicitud). En efecto, las mencionadas solicitudes de patente de invención fueron denegadas antes de la fecha en la que solicitó la fusión con esta solicitud (01-108448) y se denegaron por no haberse contestado los requerimientos hechos por esta oficina, luego, dichas solicitudes no podían seguir su trámite para fusionarse con la solicitud en cuestión (01-108448) y por lo tanto, se repite, la materia en ellas contenida no se podía tomar en consideración.

Con relación al señalamiento oficial según el cual: ‘El capítulo reivindicatorio tomado en cuenta para la presente decisión comprende 5 reivindicaciones y se encuentra en los folios 10 y 11, tal como fue radicado al inicio del trámite, pues el capítulo de los folios 198 a 200, con 9 reivindicaciones, no se tomó en cuenta porque se introdujo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

material nuevo diferente al reivindicado en el capítulo presentado con la solicitud original. Específicamente sobre los símbolos grabados en las secciones del electrodo.' Considera el recurrente que "Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestación al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear prácticamente la misma objeción, sin presentar ningún argumento puntual que desvirtúe las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto 1.c- de la contestación al Oficio No 9404). En este caso, el Examinador simplemente ha hecho énfasis en que se ha introducido material nuevo en las reivindicaciones,..."

Al respecto se advierte que estas objeciones del memorialista se repiten por lo que es del caso reiterar la no procedencia de una fusión de solicitudes denegadas. Además, las características de los electrodos que no se encontraron en la divulgación inicial no es posible incluirlas en una nueva descripción so pena de constituir materia que amplía la divulgación inicial. Por lo anterior, debe decirse que no fue precisamente esta Oficina la que no revisó debidamente el material nuevo que se allegaba a la solicitud. En su oportunidad esta Oficina se expresó claramente sobre la inclusión de materia nueva y fue específica al respecto, a lo que no se atendió por parte del solicitante.

Continúa el memorialista: "En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1.c- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes: 'ii- En cuanto a las reivindicaciones de la solicitud modificada, el Examinador simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido material nuevo en éstas..., sin dar mayor explicación de por qué ha llegado a esta conclusión. Respetuosamente me permito aclarar que al revisar cuidadosamente las reivindicaciones de la solicitud modificada, y compararlas con las de las solicitudes originales, es evidente que dichas reivindicaciones (en el nuevo capítulo reivindicatorio) simplemente han sido reagrupadas (junto con algunas modificaciones de redacción resaltadas en letra itálica), para ser equivalentes a lo inicialmente divulgado, y al mismo tiempo hacer parte de un solo capítulo reivindicatorio modificado..."

En respuesta a esta argumentación, la entidad hace referencia nuevamente a la improcedencia de tomar en consideración las modificaciones que introdujo a la solicitud, por incluir material que provenía de solicitudes denegadas y otro material, que se expresó explícitamente en la resolución impugnada. Además, existe contradicción al señalarse que "el Examinador simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido material nuevo en éstas, sin dar mayor explicación de por qué ha llegado a esta conclusión" porque tanto en sus respuestas como en el presente memorial ha empleado una gran parte de argumentación tratando de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

demostrar que el tema de microprismas, grabados en alto y bajo relieve y otros temas habían sido incluidos con intenciones aclaratorias o traídos de solicitudes denegadas. Luego, esta oficina sí había dado explicaciones suficientes sobre cuál era el material nuevo que ampliaba la divulgación hecha originalmente.

Prosigue el memorialista "En el paso b- de la solicitud modificada se ha especificado que la elaboración del signo de identificación se hace a partir de seleccionar un electrodo o molde metálico, que es el que le dará la forma al material cuando sea sellado. En la solicitud original no se hablaba de la selección del electrodo sino directamente de la elaboración del signo seleccionado de letras, números, etc... , ya que se asumió que era obvio el medio por el cual se obtendría la forma en el material seleccionado. En el punto 2.p- del memorial anterior (Oficio No 1037) se reconoce que la mención del electrodo en la reivindicación independiente aportaba mayor claridad, por lo que fue incluido según lo sugerido por el Examinador..."

En primer lugar es de aclarar que en el oficio 1037 el examinador no sugiere nada de lo que menciona el memorialista sino que deja constancia de una inconsistencia: se menciona por primera vez un electrodo en una reivindicación independiente. Si uno de los pasos característicos de un método es la selección de un electrodo, selección que en la primera divulgación no se mencionaba, esto es un claro caso de ampliación de la protección solicitada originalmente. Además, si la selección del electrodo es parte constituyente del método, su inclusión no puede ser de ninguna manera con fines aclaratorios. Frente a las solicitudes denegadas, ya se hizo suficiente claridad.

Continúa el recurrente: "Las Reivindicaciones 5, 6 y 7 en el capítulo reivindicatorio modificado son equivalentes a la Reivindicación 3 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es igual en cualquiera de las 3 divisionales). En este caso simplemente se han dividido el primer, el segundo y el cuarto punto de la Reivindicación 3 original (indicado en ésta con guiones), en 3 reivindicaciones (5, 6, Y 7) dependientes de las 3 anteriores (lo que sería equivalente a la dependencia entre la Reivindicación 3 y la 2 en las solicitudes originales). Las Reivindicaciones 8 y 9 son respectivamente equivalentes a la 4 y 5 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es decir, éstas son respectivamente iguales en cualquiera de las 3 divisionales). En este caso se ha hecho prácticamente una transcripción, junto con algún cambio menor introducido con el fin facilitar su interpretación. Sin embargo, en el capítulo reivindicatorio modificado que se adjunta a este memorial se ha modificado nuevamente la Reivindicación 9 para hacerla dependiente de la 8, de manera análoga a lo que ocurre con la dependencia entre la Reivindicación 5 y la 4 en las solicitudes originales". Al respecto considera la Oficina que no es este el momento para discutir sobre el contenido de las solicitudes "divisionales originales" ya que, como se dijo anteriormente, dos de éstas se denegaron antes de solicitar la fusión, por lo que no fue procedente aceptar dicha fusión. En este aparte del recurso el memorialista explica cómo organizó su capítulo reivindicatorio con base en unas solicitudes que ya

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0019071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

se habían denegado y que tenían materia diferente, como las de los electrodos, los microprismas, sobre los grabados, la electroerosión, la inversión del molde y los colores de la cinta reflectiva.

Con relación al señalamiento de que “es evidente que las razones por las cuales el Examinador considera que las modificaciones presentadas amplían la materia inicialmente divulgada carecen de fundamento; por lo tanto, antes de presentar este tipo de afirmaciones sin un fundamento válido que las sustente, solicito nuevamente al Despacho de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del puntos 1.a-, 1.b- y 1.c- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404).”, se reitera lo dicho a lo largo de esta respuesta en el sentido de que tales modificaciones implican una ampliación de la divulgación inicial porque contienen materia no comprendida en la solicitud original, además del hecho de buscarse conformar una solicitud con fundamento en el contenido de solicitudes a las cuales se declaró la negación por parte de esta Oficina. Es decir, las solicitudes denegadas comprenden elementos característicos no mencionados en la solicitud 01-108448, como ya se demostró, además del hecho de proponerse una fusión cuando no era legalmente aceptable por versar sobre solicitudes respecto de las cuales había culminado su trámite.

Una vez más se recuerda que al solicitante se le comunicó de manera clara que estaba introduciendo materia nueva a la solicitud en cuestión, que por no encontrarse en la divulgación inicial constituía una modificación no válida, por lo tanto tuvo las oportunidades previstas por la ley para aclarar cualquier duda y adecuar su solicitud (ver Oficios Nos 1037 y 9409).

Por otra parte afirma el memorialista: “El Examinador nuevamente ha citado la anterioridad No 388909 (patente anterior del mismo solicitante, referida en la contestación al Oficio No 1037 como No 25572) para soportar sus objeciones de nivel inventivo, y concluir nuevamente que la única diferencia con la anterioridad citada son los detalles de temperatura y tiempo divulgados en la solicitud original. Sin embargo, en este caso resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus argumentos y concluir que un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el resultado de la presente invención. El Examinador ha manifestado particularmente lo siguiente: ...”

Con relación a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente precisar que la finalidad de las comunicaciones a que se refiere el artículo 45 de la Decisión 486 es hacer claridad o precisión respecto de las objeciones formuladas sobre la patentabilidad de la invención en estudio a partir de lo divulgado por el solicitante en la descripción y reivindicaciones. En este caso, dado que no se atendió a las objeciones formuladas, eliminando, por ejemplo, la materia nueva incluida en los posteriores capítulos reivindicatorios y descriptivos, correspondía a la Oficina, como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00019071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

en efecto se hizo, producir un examen definitivo de la solicitud teniendo en cuenta la divulgación original.

Continúa el memorialista: "Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el Examinador está comparando la anterioridad D1 con la solicitud original, lo cual constituye un análisis fabricado para opacar los méritos de la presente invención, ya que dicha solicitud [original] fue modificada en su contenido al reconocer que no era muy clara en cuanto a lo que se pretendía divulgar, y por lo tanto podía presentar malentendidos como los que el Examinador insiste en utilizar para fundamentar sus objeciones. A pesar de las modificaciones hechas en la solicitud, y de las aclaraciones elaboradas de manera detallada en las contestaciones a los dos exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), el Examinador insiste en reafirmar su posición sin presentar objeciones puntuales que puedan desvirtuar mis aclaraciones. Por lo tanto solicito de manera respetuosa al Despacho emitir un análisis de nivel inventivo, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas sobre la solicitud original, en vez de insistir en comparar la anterioridad con la solicitud original, que por obvias razones de claridad, presenta malentendidos, y por lo tanto permite arrojar sin mayor esfuerzo resultados desfavorables sobre la presente invención." Al respecto se reitera lo dicho en el sentido que no era procedente examinar la solicitud en cuestión con base en un texto al que se le había incluido materia nueva que excede las posibilidades de modificación.

Una vez más con relación a la evaluación del nivel inventivo que hace la Oficina manifiesta el recurrente que dicho análisis "no solo se basa en comparar la anterioridad citada con la solicitud inicial de desafortunada redacción, sino que además constituye simplemente una enumeración de las similitudes entre la solicitud original, con la anterioridad citada por el Examinador (D1). Afortunadamente, listar las similitudes con el estado de la técnica no es motivo suficiente para desvirtuar una invención y catalogarla como obvia para una persona versada en la materia, pues si fuese así se estarían ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta sobre lo conocido en el estado de la técnica. Como se mencionó en la contestación al segundo examen (Oficio No 9404), en el caso particular de este invento se divulga una solución inexistente en el estado de la técnica, cuya combinación particular de elementos y procesamiento específico no estaba sugerida de antemano. No fue hasta que mi representado experimentó con diferentes combinaciones de materiales, arquitecturas y parámetros que logró proporcionar una solución efectiva a los problemas particulares del estado de la técnica (incluyendo los que presentaba la anterioridad citada por el Examinador, tal y como se aclara en el punto 2.a- del primer examen (Oficio No 1037). Por lo tanto, al tener en cuenta las ventajas proporcionadas por la presente invención uno logra apreciar la solución técnica significativa que no es evidente para una persona versada en la materia, a partir de lo conocido en el estado de la técnica...."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 0119071
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

Al respecto vale la pena precisar que, contrario a lo manifestado por el recurrente, el examen no se limitó solamente a una "enumeración de las similitudes entre la solicitud original, con la anterioridad citada por el examinador (D1)", porque como el memorialista cita la única diferencia entre el texto tomado en cuenta para el examen y la anterioridad D1, es el "tiempo de exposición a una temperatura determinada que un técnico en la materia habría derivado de manera evidente a partir de D1". Como se ha reiterado, ante la falta de una respuesta adecuada, la Oficina no tuvo otra opción que usar el texto original de la solicitud como base para el examen definitivo. Ahora, vistas las similitudes entre D1 y dicho texto, se identificó una sola diferencia que, para una persona normalmente versada en la materia, es obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica, en especial a partir de D1. Todas las ventajas aducidas a posteriori no se tomaron en cuenta porque constituían una ampliación de la divulgación hecha originalmente. El memorialista se sorprende de que el examinador haya tenido, durante el trámite de la solicitud, las mismas objeciones cuando lo incorrecto e ilegal habría sido que presentara cada vez nuevas objeciones. Es claro que en este caso se indicó con precisión al solicitante el por qué estaba ampliando, al modificar la solicitud, el objeto a patentar inicialmente divulgado, lo que constituye una modificación no aceptable (Art. 34 de la Decisión 486).

Nuevamente con respecto a la pretendida fusión de solicitudes anota el recurrente: "la fusión de las solicitudes fue manifestada de manera explícita en la contestación al primer examen de fondo (Oficio No 1037), ("H") según lo permite el Artículo 37 de la Decisión 4867, se han FUSIONADO en un solo documento las solicitudes No 01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450. Lo anterior debido a que no se justifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un único concepto inventivo. (...)". La interpretación equivoca por parte del Examinador en cuanto a la Fusión de las solicitudes mencionadas ha sido aclarada de manera detallada en el punto 3.5. de la presente resolución. Adicionalmente, en la contestación al segundo examen (Oficio No 9404) se reconoce que el material de las solicitudes divisionales 01.108.446 y 01.108.450 no hacía parte de la solicitud modificada, y se explica de manera puntual las pequeñas variaciones entre dichas solicitudes (e.g., ver tabla en el punto 3.5. del presente memorial). Lo anterior se hizo previamente con el fin de evitar este tipo de malentendidos, los cuales el Examinador insiste en traer al caso para fundamentar sus objeciones y reafirmar su posición." Al respecto se considera que, contrario a lo manifestado por el recurrente, la petición de fusión de las solicitudes fue presentada a esta Superintendencia cuando ya se habían denegado las solicitudes Nos 01.108.446 y 01.108.450, por no contestar a tiempo los requerimientos. Con referencia al material nuevo introducido a la solicitud, se reitera que no se trata simplemente de "pequeñas variaciones", como expone ahora el recurrente, sino que se trata de elementos característicos no encontrados en la primera divulgación, de manera que constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 3019071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

Considera el recurrente que: "La mención de la mejora en la nitidez fue presentada en la contestación al primer examen (Oficio No 1037) junto con otras mejoras aportadas por la presente invención (ver punto 2.a- del Oficio No 1037) ..." Estos argumentos y consideraciones ya han sido contestados en el presente escrito. Si las aclaraciones incluidas en la descripción no hacen referencia al estado de la técnica se asumen como ampliación de la protección solicitada inicialmente.

Por otra parte anota que el examinador "evidencia nuevamente su interpretación equívoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del 'clear' por material reflectivo no logra mejorar por sí solo la nitidez en los bordes del símbolo, ya que ésta [nitidez] depende también del sellado realizado..." Tanto los materiales 'clear' como el PVC y los métodos de sellado, tal como fueron reivindicados en la solicitud original, sin ampliación de la materia por proteger, ya se conocían en el estado de la técnica.

Concluye el memorialista: "(...) el Examinador parece no haberse tomado la tarea de revisar la contestación a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear nuevamente la misma objeción. Mantengo mi posición en que la afirmación presentada por el Examinador es completamente simplista, por lo aclarado varias veces a lo largo de las respuestas a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), particularmente resaltado en el punto 3.6.b- del presente recurso, en el cual se explicó de manera detallada que los datos de tiempo y temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habían sido removidos de la solicitud modificada..." Si bien es cierto que los datos sobre tiempo y temperatura se quitaron de la solicitud original, el solicitante nunca allegó un nuevo texto que no contuviera materia nueva para que no ampliara la protección solicitada inicialmente.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 4915 del 26 de febrero de 2007, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado del señor Gustavo Dávila Camargo, y a la doctora Sandra Milena Rodríguez Sarmiento, en su calidad de apoderada de la sociedad opositora CI Industria Colombiana de Elementos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00019071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01-108448

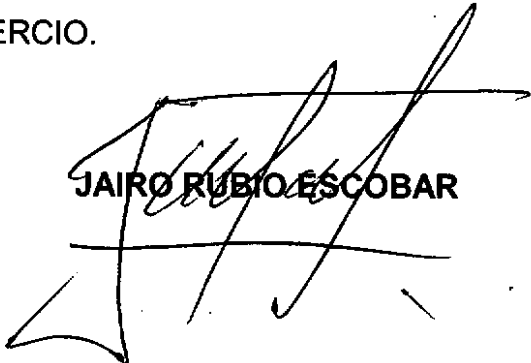
Seguridad Industrial INVERNAL LTDA, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

27 JUN. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Carlos R. Olarte
Calle 100 N° 8 A-37, Piso 10, World Trade Center -Torre A-
Bogotá D. C.

Doctora
Sandra Milena Rodríguez Sarmiento
Calle 94ª N° 11 A-39, Of. 401
Bogotá D. C.

rc

202066